

MARCA DE ALTO RENOME

(APLICAÇÃO DO ART. 125 DA LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996)

I - INTRODUÇÃO

O processo de globalização tecnológica, econômica e política instaurado na década de 90, com a abertura do mercado dos países em desenvolvimento, veio de projetar efeitos tanto nas relações internacionais quanto nas políticas internas. Esse processo, aliado às mudanças na condução do rumo da política do Governo Brasileiro, determinou a que o País aderisse à íntegra do texto da Revisão de Estocolmo da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Convenção da União de Paris - CUP), concluída sob os auspícios da World Intellectual Property Organization (WIPO) ou Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o qual veio a ser internalizado no ordenamento jurídico pátrio com a promulgação do Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992.

A sociedade produtiva internacional, todavia, já há muito reclamava a instituição de uma nova ordem legal da economia internacional para reger todas as atividades econômicas.

No que respeita à propriedade intelectual, onde se inserem os direitos de propriedade industrial, o fracasso das medidas unilaterais e bilaterais adotadas pelos Estados Unidos da América (EUA) e União Européia levou-os a inserir o tema no âmbito do *General Agreement on Tariffs and Trade* - GATT (Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e

Comércio), criado em 1947 e cujas regras proclamam os princípios de liberdade de mercado e de iniciativa como valores essenciais para a recuperação e manutenção de uma economia mundial auto-regulável.

A dificuldade de promover a revisão de algumas convenções - tais como a Convenção de Paris - para incorporar novos patamares de proteção aos direitos de propriedade intelectual -, como, ainda, a falta de mecanismos de coerção que assegurassem o cumprimento dos compromissos assumidos pelos países-membros de tais convenções, são outros fatores que também conduziram os países industrializados, liderados pelos EUA, a tomar a iniciativa de introduzir o tema propriedade intelectual nas negociações então em curso no GATT.

Com isso, os países desenvolvidos finalizavam não apenas alcançar o reconhecimento formal dos direitos de propriedade intelectual no plano internacional, como, também, tornar esses direitos eficazes, mediante a implementação de medidas preventivas e de sanções civis e penais aplicáveis em caso de violação, particularmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil, por se constituírem, indiscutivelmente, mercados potenciais para a absorção dos seus produtos e serviços. Então, as negociações que se seguiram tiveram como ponto de partida as distintas acepções da propriedade intelectual na esfera internacional e como consequência - inevitável diante da inequívoca supremacia dos EUA - a elevação do nível da proteção da propriedade intelectual.

Assim é que, como resultado da pressão exercida sobre os países em desenvolvimento e por força do estágio das relações econômicas internacionais, teve lugar uma rodada de negociações no GATT, que ficou conhecida como a Rodada Uruguai.

Durante as negociações que então se seguiram, temas de interesse dos países em desenvolvimento, como têxteis e agricultura, ultimaram por serem relegados a um segundo plano, enquanto que os assuntos de interesse dos países industrializados, dentre eles o tema propriedade intelectual, foram amplamente discutidos.

Ao final de alguns anos de duras e intrincadas negociações, no dia 12 de abril de 1994, em Marrakesh, pela Ata Final que Incorporou os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, foram aprovados vários acordos, de naturezas diversas, como o Acordo Geral Sobre o Comércio de Serviços, o Acordo Sobre Medidas de Investimentos e o Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, mais conhecido pelo acrograma em inglês TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), que foram acrescentados a outros, anteriores, vigentes no âmbito do GATT, como aqueles que tratam da proibição da prática de *dumping*, dos subsídios e da eliminação das distorções do mercado.

Apesar de o Brasil ter se posicionado inicialmente contrário à migração das questões de propriedade intelectual da OMPI para o GATT, porque claramente transcendia aos objetivos exclusivamente internos do País, findou por anuir ao Acordo TRIPS, celebrado por insistência dos Estados Unidos da América, porque desiludidos com a OMPI, pela ausência de sanções comerciais contra violações na área de propriedade intelectual.

Ademais, o predito Protocolo de Marrakesh instituiu a Organização Mundial de Comércio (OMC), dando forma institucional e organizativa aos princípios liberalizantes do GATT, com estrutura capaz de atender a sua competência tripartite.

Assim é que o Acordo TRIPS é, ainda hoje, o diploma internacional multilateral sobre propriedade intelectual mais abrangente e eficaz para a proteção dos direitos de propriedade intelectual.

Esse Acordo reconheceu, desde logo, a validade dos princípios básicos do GATT e das convenções internacionais sobre propriedade intelectual e suas disposições constituem *standards* mínimos de proteção dos direitos de propriedade intelectual, aos quais se obrigam os seus estados-membros. No Acordo, ainda, se estabeleceram princípios fundamentais da ordem jurídica multilateral, como o do tratamento nacional e o da nação mais favorecida.

O Brasil aprovou e ratificou a Ata Final em que se incorporaram os Resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais, por intermédio do Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, promulgado-a pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Àquela altura, TRIPS contemplava proteção bem mais ampla do que a legislação brasileira sobre propriedade industrial, onde se insere a proteção das marcas.

Mas o Brasil acompanhava de perto a evolução do tema no plano internacional e já em 1991 tramitava no Congresso Nacional um Projeto de Lei objetivando a alteração da Lei de Propriedade Industrial em vigor à época.

Nessa conjuntura, como decorrência do panorama jurídico-político e econômico que se apresentava no plano internacional, novas regras de propriedade intelectual foram introduzidas no País, visando a adequar o sistema legal interno aos novos paradigmas e, de efeito, o reconhecimento do País junto à comunidade internacional como Nação que prima pelo desenvolvimento tecnológico e pela proteção dos direitos de propriedade intelectual.

Surge, então, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil, em substituição à Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971 (Código da Propriedade Industrial - CPI), até então vigente.

II - A INSERÇÃO DO INSTITUTO DA MARCA DE ALTO RENOME NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

A Lei nº 9.279/96, também conhecida como Lei de Propriedade Industrial ou, simplesmente, LPI, introduziu no ordenamento jurídico positivo um conjunto de inovações no orbe da propriedade industrial, no

qual se insere um instituto sob o *nomen juris* de “marca de alto renome”, já há muito acolhido nas legislações europeias, não obstante pendente de reconhecimento expresso tanto no âmbito da CUP quanto do Acordo TRIPS, embora alguns estudiosos compreendam - ao que aqui não se filia - que este último ofereça uma base legal para enfrentar a matéria no plano da proteção das marcas notoriamente conhecidas, quando ampliou a proteção extraordinária do art. 6º bis (1) da CUP para produtos e serviços não similares aos identificados pela marca notoriamente conhecida, nos seguintes termos:

“O disposto no Artigo 6º bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.”

Pois bem.

Consagra a LPI, em seu art. 125, que *“À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”*

Esse instituto, incontestavelmente, não se identifica com o da marca notória, ou melhor, “marca notoriamente conhecida”, amparado no art. 6º bis da CUP, cuja acepção foi introduzida na ordem positiva nacional pelo Decreto nº 19.056, de 31 de dezembro de 1929, que internalizou o texto da Revisão de Haia daquela Convenção.

Nesse sentido, Hissao Arita e Helson Braga, em célebre ensaio sobre “La protección de las marcas notorias en el Brasil”, *in* Revista de Derecho Industrial, 1983, já firmavam importante referencial à distinção desses dois institutos:

“Tales marcas pretenden una protección no solo contra el uso en productos similares, sino también en productos diferentes. El texto de la Convención de París se refiere a “marques notoirement connues, well-known marks” o marcas notoriamente conocidas, que se hallan en un nivel de notoriedad inferior a las “marques de haute renommée, renowned trademarks” (o famous trademarks) o marcas renombradas.”

Tais marcas pretendem uma proteção não só contra o uso em produtos similares, como também em produtos diferentes. O texto da Convenção de Paris se refere a “marques notoirement connues, well-known marks” ou marcas notoriamente conhecidas, que se encontram em um nível de notoriedade inferior às marcas “marques de haute renommée, renowned trademarks” (ou famous trademarks) ou marcas renomadas.” (Tradução do original)

E a marca de alto renome, ao menos à primeira vista, também não parece confundir-se com o da “marca notória”, cuja noção foi pioneiramente inscrita na ordem jurídica pátria pelo art. 83 da Lei de Propriedade Industrial de 1967 (Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967) e repetida no art. 79 do Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, que rezavam, respectivamente:

“Art. 83. Será assegurada proteção especial às marcas notórias no país, inclusive mediante oposições ou recursos manifestados tempestivamente pelo seu titular, através dos quais se impeça o registro de marca que as reproduza ou imite, no todo ou em parte, mesmo que se destine a artigos ou serviços diferentes, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem de tais artigos ou serviços, com prejuízo para a reputação da marca ou de seu titular, ou ainda do seu caráter distintivo ou poder atrativo junto à clientela.”

“Art. 79. Será assegurada proteção especial às marcas notórias no país, mediante admissão e impugnações, oposições ou recursos manifestados regular e tempestivamente pelo seu titular contra pedidos de registro de marca que as reproduza ou imite, mesmo que se destine a produtos, mercadorias ou serviços diferentes, mas haja possibilidade de confusão quanto à origem de tais produtos, mercadorias ou serviços, ou prejuízo para a reputação da marca.”

Da mesma forma, a noção de marca de alto renome, encerrada na LPI, não parece convergir à aceção de “marca notória” recepcionada

na versão do art. 67 da Lei nº 5.772/71, que lhe antecedeu na regulação da propriedade industrial no Brasil, adiante transcrito:

“Art. 67. A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outro que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca.”

Dos textos legais pretéritos, na marca notória prevalecia, por óbvio, o aspecto da notoriedade, entendida esta na sua aceção comum, quer dizer, o que é conhecido por todos, tanto assim que alguns estudiosos remetiam o seu grau de conhecimento a percentual quase absoluto da população brasileira, melhor dizendo, a, aproximadamente, 80% (oitenta por cento) dessa população.

Já da regra legal vigente jaz que na marca de alto renome destaca-se o conceito de prestígio, fama, boa reputação e credibilidade, em suma, de alto renome junto ao público, dispensando, por esse motivo, o mesmo nível de notoriedade exigido para a marca notória, sendo, contudo, evidente, a exigência de um conhecimento muito maior do que aquele atingido pelas marcas comuns.

Da atual Lei de regência também ressaltou, de plano, que a marca de alto renome goza de uma proteção excepcionalíssima, traspassando um dos princípios nucleares do direito marcário, o da especialidade, segundo o qual a proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do titular, isto é, o direito exclusivo de utilização da marca pelo seu proprietário compreende, precisa e unicamente, os produtos ou serviços a que ela se refere.

Por outro lado, resta evidente do preceito legal sob foco que essa proteção extraordinária reclama prévio registro da marca no Brasil.

Já sob prisma outro, ressaltou manifesto que a Lei em comento não prescreveu qualquer definição de marca de alto renome ou, minimamente, indicou eventuais supostos prévios a serem satisfeitos ou mesmo os parâmetros a serem observados para o reconhecimento

formal desse *status* pela autoridade nacional competente e, via de consequência, para a outorga da proteção especial à marca, visando a impedir registro posterior de terceiro.

Perceptível, sob tais aspectos, uma aparente falta de clareza do texto legal quanto ao seu conteúdo interior, revelando-se, ao menos à primeira vista, imperfeito, pela aparente imprecisão quanto ao seu alcance efetivo e desiderato colimado, donde, em princípio, admitir a investigação da *voluntas legis* (vontade da lei).

III - A DOUTRINA

Nessa perspectiva, duas correntes surgiram no meio dos doutrinadores e estudiosos no campo da propriedade intelectual, tencionando apreender e construir o conteúdo e a repercussão da indigitada regra legal, a partir da conceituação de marca de alto renome e da acepção do meio adequado para conceber-se a proteção especial que lhe é destinada pela Lei regente.

A primeira delas se apóia na tese de que a marca de alto renome, cogitada no art. 125 da LPI, nada mais é do que uma reminiscência da marca notória, aclamada no art. 67 do CPI precedente e já consagrada em outras normas pátrias de mesma hierarquia que o precederam na regulação da matéria.

Na linha de raciocínio desenvolvida a partir dessa acepção, o reconhecimento do alto renome da marca reclamaria, a uma, processo e procedimentos próprios e formais, ou seja, postulação específica dessa qualificação pelo titular do direito de um registro próprio da marca de alto renome no INPI, e, a duas, o prévio estabelecimento de regras e definição de critérios por este Instituto, condicionantes da apreciação do pleito e do reconhecimento do alto renome da marca, aos quais estaria subsumido o titular do direito correspondente.

Significa dizer que a hipótese ensejaria uma declaração *a priori* do alto renome da marca, a qual demandaria, prévia e compulsoriamente, a comprovação desse predicado pelo titular do direito, nas mesmas bases fático-jurídicas fincadas no ato normativo do INPI disciplinador do reconhecimento da notoriedade insculpida no art. 67 da Lei nº 5.772/71 (Ato Normativo INPI nº 131).

Já a segunda das correntes sustenta a teoria de que a marca de alto renome pressupõe conhecimento absoluto pelo público, donde o reconhecimento desse atributo da marca independeria de qualquer prova, como sói acontecer com os fatos notórios - no sentido da verdade sabida -, bem assim de registro ou de quaisquer outras formalidades específicas.

Sem embargos dos méritos que, sem dúvida alguma, tributam a esses ilustres doutrinadores e estudiosos do tema, parece que a marca de alto renome, vertida na LPI e protegida no sistema jurídico interno de outros países, não se conforma, exatamente, à compreensão esposada quer por uma quer por outra corrente.

Ao percorrer-se a legislação, a doutrina e a jurisprudência de alguns dos países que agasalham proteção para a marca de alto renome, percebe-se a existência de três sistemas jurídicos distintos.

Primeiro, o sistema nórdico, que impede ou invalida o registro de sinais idênticos ou similares às marcas de alto renome, quando aqueles, presumidamente, possam aproveitar-se do fundo de comércio do titular da marca protegida sob tal fundamento ou mesmo desacreditar ou denegrir os produtos por ela distinguidos.

Depois, o sistema jurisprudencial, que se sustenta casuisticamente, sem a prévia existência de lei específica, impedindo o registro de sinais iguais ou semelhantes às marcas de alto renome ou proibindo o seu uso por terceiros não autorizados, quando corporificada

lesão ao fundo de comércio do titular de marca protegida ou mesmo dano potencial ao consumidor.

Por último, o sistema inglês, segundo o qual as marcas com largo poder distintivo e atrativo, intensamente usadas por seus titulares, podem, como medida defensiva, ser registradas para produtos ou serviços onde possa se operar a confusão, ainda que não sejam usadas.

De outra banda, porém, depara-se com a seguinte conceituação de marca de alto renome, publicada no “*Annuaire 1990 - VIII*”, da Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI), que, paulatinamente, vem sendo observada pela maioria dos países integrantes da Convenção da União de Paris:

“Marks which, even if they are not used in the country in which protection is claimed, are deemed to enjoy a high repute either in that country or at an international level.”

“Marcas que, mesmo que não sejam usadas no país no qual a proteção é requerida, são passíveis de desfrutar de alta reputação naquele país ou em nível internacional.” (Tradução do original)

Numa visão preliminar, a versão brasileira da proteção da marca de alto renome, gravada na LPI, não parece ter migrado, exata e fielmente, de um ou outro desses conceitos ou sistemas em particular.

Entretanto, ao tomar em conta o panorama fático-temporal em que se promulgou a LPI e que remanesce atual, corporificado por força de um processo evolutivo de novas inclinações jurídico-econômicas derivadas de um quadro de globalização, que vem reclamando parâmetros de proteção dos direitos de propriedade industrial cada vez mais elevados e harmônicos, justificar-se-ia construir a conceituação do instituto em comento e interpretar o preceptivo legal que o acolhe de maneira harmoniosa aos repositórios internos e externos e não apenas pela sua literalidade estrita e formal, principalmente quando tal tradução possa conduzir à imediata conclusão de que não deverão ser impostas

quaisquer formalidades para a postulação do reconhecimento do alto renome da marca ou mesmo elencados parâmetros a serem observados pela autoridade nacional para o reconhecimento desse atributo e a consequente outorga da proteção diferenciada, pela simples razão de o diploma legal não comportá-los textualmente ou mesmo por não conter indícios mínimos de que devam ser eles sobrepostos pela Instituição legalmente competente para a concessão de direitos de propriedade industrial.

Embora não seja tarefa das mais fáceis estabelecer-se a diferença entre o silêncio propositado da lei e a sua deficiência ocasional, parece que a interpretação rígida do art. 125 da norma de regência, quando transportada para o mundo dos fatos e para a esfera do Direito, é insustentável e não subsiste, pois que não se coaduna com o ordenamento jurídico regente da matéria no Brasil e mesmo com o repositório de outros países que assentam a proteção *in specie*. Aliás, como já assentia Carlos Maximiliano, a interpretação puramente filológica, embora seja a mais antiga, é incompatível com o progresso.

Nesse ponto, importa destacar que, se, por um ângulo, é princípio básico de hermenêutica o de que a lei não utiliza termo ou expressão supérflua, bem como que não cumpre ao intérprete criar prescrições ou postergar as existentes, por outro lado, é princípio basilar de Direito que a lei expressa sua vontade também de modo subjetivo, pela "*mens legis*" (inteligência da lei).

Realmente, o excesso de juridicidade, de apego às palavras, é contraproducente, pois conduz ao afastamento do objetivo superior da norma legal. A interpretação, por excelência, é a que se baseia no elemento ideológico, deduzindo o sentido da lei não só pela sua letra, mas, notadamente, pelo seu espírito.

Em outras palavras, "*a interpretação das leis não deve ser formal, mas, sim, antes de tudo, real, humana, socialmente útil*" (Acórdão proferido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em

26.05.97, tendo como Relator o Ministro Eduardo Ribeiro - Revista do STJ nº 96/249).

Impõe-se, então, uma interpretação construtiva que germine a lei no seu silêncio e na sua imobilidade, de molde a revelar sua vontade real e torná-la a expressão verdadeira do Direito, porque é a partir dele, tal qual ele é na essência, que se erige a regra legal, exigida pela sociedade e consentânea com o progresso geral.

E, para descobrir inteiramente a compreensão do verdadeiro espírito da norma há que se reunir dois elementos, a *occasio legis* e a *ratio juris*, bem como empregar simultaneamente, múltiplos processos de exegese, sem a supremacia absoluta de algum ou a exclusão sistemática de outro, pois é esse o único meio de se descobrir o sentido e o alcance da norma, ou seja, a genuína razão da sua existência.

Portanto, não é suficiente determinar a finalidade prática da norma, a fim de reconstituir seu verdadeiro conteúdo, donde cumpre consultar seu espírito e a história fidedigna do seu nascimento, que precisam ser conhecidos pelo intérprete e expositor do Direito, e mesmo ilustrá-la, confrontando-a com outras diferentes normas que versem sobre a mesma temática.

Ipsa facto, sem qualquer pretensão de esgotar a matéria, mesmo porque se ingressa em seara ainda um tanto areada, alguns comentários vislumbram-se factíveis de serem inicialmente oferecidos, para reflexão e como contributivo para a concretização da regra legal, resultantes de lucubrações à luz da *occasio legis* e da *ratio legis* e a partir de vários processos de exegese, com destaque para as interpretações lógica e histórico-evolutiva do tema e sua contextualização atual, no plano jurídico interno e externo, bem assim da apreensão dos interesses individuais conciliados com o interesse público maior.

IV - O CONCEITO DE MARCA DE ALTO RENOME

Como intróito, destacam-se as palavras do emitente Doutor Carlos Henrique Fróes, advogado e professor altamente conceituado no campo da propriedade intelectual:

“Realmente, é marca de alto renome, num país, aquela que, ante sua simples menção, o consumidor, qualquer que seja seu nível, identifica, imediatamente, o produto ou serviço que ela distingue.

A marca de alto renome não se define, nem é preciso provar sua existência: ‘sente-se sua presença’.”

Ainda que *a priori* se admita que a marca de alto renome, por sua genuína titulação, dispensaria qualquer definição, mesmo assim, valeria a tentativa de conceituá-la.

É sob a orientação da acepção do instituto introduzida pela AIPPI, referenciada linhas atrás, e com arrimo na noção oferecida pela mais atualizada e autorizada doutrina pátria, que se ensaia, ainda que timidamente, conceituar marca de alto renome como um sinal dotado de distintividade singular e de uma autoridade incontestável, que resulta de sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, seguramente vinculadas à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente.

E esse conjunto de atributos que parece dar azo ao alto renome tem origem, naturalmente, no uso reiterado e contínuo da marca pelo

seu titular e na sua ampla publicidade e constante presença nos meios de difusão e, ainda, no exercício permanente de sua função no mercado, provocando a identificação automática e espontânea da marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica por diferentes públicos, pertencentes a diversos mercados, essencialmente por força do reconhecimento das características desses produtos ou serviços e de uma determinada qualidade que lhes é subjacente, de molde que a marca alcança um nível de distinção tal e um *goodwill* altíssimo, donde, por óbvio, se projeta apta a atrair clientela pela sua pura e simples presença em quaisquer produtos ou serviços.

E a noção que se defende parece encontrar apoio na visão do Doutor Luiz Leonardos, advogado dedicado à ciência do Direito da Propriedade Intelectual da mais alta ilibada credibilidade, quando, em seu artigo “Marcas de Alto Renome”, assim se pronunciou sobre o texto do art. 125 do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 824, de 1991, que deu origem à Lei de Propriedade Industrial vigente:

“Tem-se aí, portanto, a idéia de que a marca de alto renome deve suscitar uma relação de qualidade dos produtos ou serviços a que se refira, sem necessidade, porém, que se trate de qualidade excepcional, bastando que seja ela capaz de atender à imagem dela feita pelos consumidores.

Dentre as três funções principais reconhecidas como desempenhadas pelas marcas, quais sejam, a de identificar a origem das mercadorias ou serviços, a de indicar uma determinada qualidade e a de se prestar à publicidade dos mesmos, a proteção em termos de marca de alto renome prende-se mais, embora não exclusivamente, às duas últimas funções que à primeira, mais importante quando se trate quer de marca notoriamente conhecida (art. 6 bis, da CUP), quer de marca notória (art. 67, do CPI).” (Revista da ABPI, São Paulo, 1994)

Porém, a acepção de marca de alto renome há que ser apreendida com cautela nos tempos atuais, pois, em razão do desenvolvimento dos meios de comunicação, resta indene de dúvidas que uma intensa e dispendiosa campanha publicitária por parte de quem detém o poder econômico pode conduzir a que determinada

marca comum na origem se transforme, em lapso muito breve, em marca amplamente conhecida pelo público em geral e, logo em seguida, em um espaço de tempo proporcional, perda tal atributo.

E não seria, ao menos, razoável, atribuir-se a essas marcas, cujo “alto renome” é flagrantemente instantâneo e descartável, um tratamento sobremaneira privilegiado, originariamente idealizado para proteger adequadamente aquelas marcas célebres, que tenham adquirido fama, conhecimento e prestígio ao longo do tempo, graças a uma permanente e larga atuação no mercado e nos meios de comunicação, de maneira especialmente satisfatória para o público em geral.

V - O FUNDAMENTO DA PROTEÇÃO

DA MARCA DE ALTO RENOME

A marca de alto renome tem um excepcional caráter distintivo, que lhe é exclusivo, goza de um *goodwill* elevadíssimo e de conhecimento e prestígio diferidos, que derivam, essencialmente, do reconhecimento de certa excelência e da confiabilidade dos produtos ou serviços a que se aplica e que transcendem a coletividade usuária, de fato ou em potencial, desses produtos ou serviços, atingindo, também, a diferentes públicos, de mercados diversos.

Seu uso constante e duradouro no mercado e sua larga divulgação e contínua presença nos meios de comunicação agrupam o conhecimento da marca por diferentes públicos, propiciando a imediata e inconsciente associação da marca com os produtos ou serviços em que figura, funcionando como uma ferramenta, um verdadeiro ímã para a captação de clientela.

Resulta que a marca de alto renome adquire um *status* comercial e jurídico e um valor econômico distintos da marca comum, atributos esses que a Lei regente objetiva justamente proteger, evitando a diluição do poder atrativo da marca renomada.

Por conseguinte, o fundamento da proteção legal às marcas de alto renome parece repousar sobre as regras de repressão à “concorrência” parasitária, que se opera pela via da usurpação da marca alheia renomada, e ao enriquecimento ilícito, ou enriquecimento sem causa.

VI - OS EFEITOS DA MARCA DE ALTO RENOME

Partindo dessa acepção de marca de alto renome, o texto legal pátrio estaria, então, a invocar marca *sui generis*, distinta de qualquer outra espécie já encerrada no direito positivo brasileiro que lhe possa servir de fundamento, de fato e de direito, digna, portanto, de proteção igualmente *sui generis* no plano da propriedade industrial, conquanto seja inevitável assentir-se, primeiro, que o princípio que informa a extensão da proteção desse instituto é o mesmo que permeava a proteção da marca notória do CPI, isto é, a repressão contra a “concorrência” parasitária e o enriquecimento ilícito, e, depois, que, no que toca ao seu efeito desespecializante, a noção de marca de alto renome albergada na LPI encontra suas bases na Lei de Propriedade Industrial de 1967, repetidas na Lei de 1969 e no CPI de 1971. E essas questões pontuais, ao que parece, não comportariam maiores discussões jurídicas, porque aparentemente pacificadas no plano legal e no âmago da doutrina.

Não obstante, as consequências do efeito desespecializante da marca de alto renome, consagrada no art. 125 da LPI, embora se defenda que não se igualem, parece indubitoso que se assemelham

àquelas decorrentes da desespecialização da marca notória do art. 67 do CPI.

Ora, o efeito da proteção diferenciada do art. 67 do CPI não era pura e simplesmente outorgar a propriedade da marca em todos os ramos da atividade econômica ou mesmo permitir ampla oponibilidade a terceiros - até porque, na vala comum, a exclusividade da marca apareceria com todos os seus efeitos comuns -, tampouco assegurar à marca notória uma exclusividade absoluta em relação a todos os produtos ou serviços, *ex vi* da ressalva contida no próprio dispositivo legal.

Na realidade, o legislador nacional da época parece se ter irmanado à fórmula das legislações nórdicas, pré-constituindo a presunção da notoriedade da marca, desta feita, por uma declaração *a priori* da notoriedade, e, ao nuto próprio, assumido como consequência desejada pela proteção especial impedir ou invalidar registros posteriores de sinais outros que a reproduzissem ou imitassem, quando verificada a possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos ou serviços por ela distinguidos ou, ainda, prejuízo para a sua reputação.

O efeito do instituto hospedado no art. 67 do CPI era, como dito, resguardar a marca notória contra a “concorrência” parasitária e o enriquecimento ilícito reconhecidos em lei, com a constituição de um registro especial, com a forma de uma anotação ao registro comum de inscrição da marca e condicionado à vigência do título ordinário. Porém, tal registro revestia-se de cunho meramente acautelatório, não produzindo quaisquer efeitos diante da inexistência de possibilidade de confusão ou de prejuízo à reputação da marca notória.

Então, em favor das marcas inscritas no registro especial militava a presunção *juris tantum* de colidência, ou seja, de confundibilidade entre os sinais em si próprios e de conflito entre as atividades assinaladas, que era afastada, no entanto, quando argumentos e provas razoáveis demonstrassem não se verificar no mundo dos fatos a

possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos ou serviços ou, ainda, de dano à reputação da marca notória.

Esse efeito, *latu sensu*, é passível de se aplicar à marca de alto renome. Porém, não aparenta ser esse, estritamente, o efeito pretendido pelo legislador ao fixar a proteção especial abrigada no art. 125 da LPI, por força das nuances que lhe particularizam *in concreto*.

Pelo panorama hoje posto, se, por um lado, resta manifesto que também não há suporte jurídico para se acolher a tese de que à marca de alto renome estaria outorgada a propriedade em todos os ramos da atividade econômica, por outro, há, ao menos em tese, respaldo para assimilar-se a teoria de que a ela estaria assegurada uma ampla oponibilidade a terceiros e uma exclusividade absoluta em relação a todo e qualquer produto ou serviço, notadamente diante da imprevisão legal de qualquer ressalva semelhante à contida no art. 67, *in fine*, do CPI anterior.

Assim porque, segundo os princípios de hermenêutica, onde a lei não excepcionou não cumpre ao intérprete da norma fazê-lo, donde tender-se à compreensão de que a Lei regente estaria a garantir ao titular da marca de alto renome o direito de impedir ou invalidar registro de marca posterior, independentemente da verificação da possibilidade de confusão ou de associação indevida quanto à origem dos produtos ou serviços que identifique, ou, ainda, de prejuízo para a sua reputação ou de dano ao seu valor econômico.

Por conseguinte, pendendo em favor da marca de alto renome a presunção *juris tantum* de colidência, a interpretação sistemática da LPI, orientada pelos princípios que são corolários do direito marcário, permite convergir ao entendimento de que a prerrogativa da marca de alto renome, originária do seu efeito desespecializante, reclama, unicamente, a confundibilidade abstrata entre os sinais enfrentados em si mesmos, sendo irrelevante a natureza dos produtos ou serviços a que se apliquem, mesmo porque se não se verificar associação ou confusão entre eles, a marca, de alto renome, certamente não é.

Em outras palavras, a proteção da marca sob o império do art. 125 da LPI reserva-se a impedir ou invalidar registro de sinal ulterior que a reproduza ou imite, pouco importando os produtos ou serviços a que este se destine identificar, já que o enfraquecimento do poder atrativo e o prejuízo ao valor econômico da marca de alto renome e até mesmo a perda material da oportunidade comercial gerada são, *in casu*, circunstâncias presumidas, pois, ainda que os produtos ou serviços sejam idênticos ou assemelhados e de qualidade comparável, sem quebra da boa fama da marca renomada, restaria o enfraquecimento desta pelo *watering* de sua distintividade.

Sob ângulo oposto, construído pelo mesmo fundamento, a regra do art. 125 da LPI visa a sancionar exatamente a usurpação da marca de alto renome por terceiros, quando esta se opera pela via da designação de produtos ou serviços outros que não aqueles assinalados pela marca.

O ponto de vista que se advoga parece alinhar-se à compreensão do Doutor Luiz Leonardos, manifestada em seu artigo “Marcas de Alto Renome”, antes citado. Assim assentiu o ilustre advogado:

“Veja-se, ainda, que o art. 125 do projeto de lei descarta qualquer consideração acerca de risco de confusão ou de prejuízo para a reputação da marca, os quais são presumidos ex lege, para se alargar a proteção da marca contra o seu uso, por terceiros, em qualquer ramo de atividades. A necessidade desta espécie de proteção já era, há muitos anos, sentida por Clóvis Costa Rodrigues quando acentuava que:

‘A reprodução de uma marca notória não se limita, apenas, a destruir a reputação do produto: tem consequências muito mais danosas quando chega, por vezes, a comprometer o prestígio e o crédito de uma indústria. Em outras palavras, objetivemos o caso: certa empresa adota pra seus produtos determinada marca que se

torna notória e expectável, desfrutando a preferência de larga clientela. Terceiros, seduzidos por esta circunstância e pretendendo ocultar-se à sombra desse prestígio para dele usufruir vantagens, introduzem no mercado artigos diferentes, mas identicamente marcados. Não tardará que a freguesia, conhecendo a marca, passe a adquirir, também, os artigos do novo concorrente na ingênua ilusão de procederem do mesmo fabricante ... Tais manobras são comuníssimas no tráfico do comércio moderno' (In Concorrência Desleal, p. 147)''

Cuida-se, assim, de proteção objetiva, pois, uma vez constatado o alto renome da marca, não há que se cogitar se o seu uso não autorizado implicará, ou não, em enriquecimento sem causa ou em diluimento do seu poder atrativo.

E tal compreensão parece se justificar à luz da própria essência da marca objeto da proteção legal.

A marca de alto renome tem excepcional distintividade, que lhe é exclusiva, goza de um *goodwill* altíssimo e de conhecimento e prestígio diferenciados junto a públicos diversos, de diferentes mercados, propiciando a instantânea e inconsciente associação da marca com os produtos ou serviços em que figura, fundamentalmente pelo reconhecimento de certa excelência e da confiabilidade dos produtos ou serviços em que figura.

Tais atributos conduzem a que a marca de alto renome atinja um *status* comercial e jurídico distinto da marca comum e mesmo da marca notória alvitrada no art. 67 do CPI, justificando a outorga de uma proteção mais ampla do que a conferida àquelas outras.

Interpretação contrária, negando o elastério do âmbito de proteção legal da marca de alto renome, remanesceria imperfeita à luz dos princípios de hermenêutica.

Não se quer com isso dizer que a marca notória do CPI não gozasse de conhecimento que transcendesse o grupo de usuários ou potenciais usuários dos produtos ou serviços a que se aplicava, mas, sim, que esse conhecimento se dava independentemente da qualidade ou características peculiares dos mesmos. Por conseguinte, a marca podia ser reconhecida no mercado pela alta qualidade dos seus produtos ou serviços ou, então, perfeitamente ao contrário, sem que tal circunstância lhe retirasse a condição de marca notória.

Possível, então, ainda que numa visão preliminar, sentenciar-se que toda marca de alto renome seria notória à luz do CPI, mas nem toda marca notória será de alto renome sob o prisma da LPI.

Sintetizando o exposto, a marca de alto renome impediria ou invalidaria registro de marca posterior que a reproduza ou imite, sem exigir, necessariamente, que entre as mesmas se estabeleça concreta confusão ou associação e independentemente de serem distintos ou assemelhados os produtos ou serviços distinguidos pelos sinais enfrentados.

VII - A PROJEÇÃO DO ALTO RENOME

Como visto, o alto renome da marca é um fato que decorre de uma realidade que se lança no mercado e não um fato jurídico, *strictu sensu*, porém, como tal, projeta efeitos no plano jurídico, repelindo, contudo, qualquer tentativa de fixação no tempo e no espaço.

Sob esse espectro, a hipótese de alto renome parece não encontrar similitude, de fato e de direito, na prática ou ideologicamente, com a do fato notório, que, por sua própria essência, independe de prova.

O fato notório constitui conhecimento próprio da cultura de determinada sociedade, ou, minimamente, de certa localidade, restando indene de dúvida que se trata de fato sabido por todos, sem exceção.

Já o alto renome não reclama conhecimento tão difundido que permita afirmar que ninguém, ninguém dentro de certa coletividade possa ignorá-lo, donde não se deve orientar pelos mesmos paradigmas e, de efeito, pelo mesmo princípio de direito que rege o fato notório.

Outrossim, o tempo e o espaço em que se deve verificar o alto renome da marca para incidir na proteção especialíssima da LPI constitui outra questão que ainda provoca polêmica do meio doutrinário.

O atributo do alto renome, além de ser um fato, é, também, um fenômeno, e, como tal, sujeito à transitoriedade, donde impossível fixá-lo no tempo, tanto é que existem marcas que concentram esse predicado por décadas e décadas a fio, enquanto que outras sustentam o mesmo *status* por anos ou meses e o suplantam a um súbito de vista, ou, então, vão enfraquecendo pouco a pouco, no curso do tempo, que ultimam por dissipá-lo por completo.

Ademais, enquanto fenômeno, inviável será também fixar o alto renome no espaço. Assim é que podem existir marcas cujo elevado prestígio e reconhecimento restem circunscritos a determinado território, região, estado, cidade ou localidade deste, enquanto que pode haver outras que desenvolvam fama e conhecimento que não se restrinjam ao seu país de origem ou a um grupo de países, podendo alcançar alto renome mundial. De igual forma, podem existir marcas que gozem do *status* de alto renome em um determinado país ou grupo de países distinto do seu país de origem ou daquele no qual reivindicam essa proteção específica.

E essa questão, particularmente, deve ser observada com a máxima cautela, para que imprecisões conceituais ou confusões

terminológicas não conduzam a julgamento errôneo quanto ao verdadeiro sentido e alcance da proteção legal em consideração.

De fato, sob a perspectiva do direito positivo brasileiro, o legislador nacional, ao esculpir as normas relativas à propriedade industrial no tempo, veio de atribuir ao direito sobre marca a configuração estrutural do direito real de propriedade, com seus princípios reguladores, atributos, obrigações, limitações e efeitos, próprios do instituto da propriedade, embora no campo material aqueles não sejam com este de todo compatível.

Nessa contextualização, a própria Lei Fundamental de 1988 encerrou garantia expressa à propriedade das marcas, na forma do seu art. 5º, inciso XXIX.

Seguindo o espírito que norteou os legisladores constitucional e ordinário no passado, a LPI, em seu art. 129, preconizou que a propriedade da marca se adquire pelo registro, emprestando ao direito sobre a marca a mesma natureza jurídica da propriedade e o seu efeito *erga omnes*.

Portanto, o direito sobre a marca é uma criação do legislador - como, aliás, são todos os direitos -, que o qualificou como direito de propriedade, criando para esse bem o que se poderia chamar de um regime jurídico *sui generis*, equiparado ao direito de propriedade sobre os bens materiais.

E, por ser um direito de propriedade, o legislador, como providência primeira, limitou o caráter absoluto do direito sobre a marca pelos princípios da territorialidade e da especialidade.

O princípio da territorialidade, que aqui particularmente interessa e que encontra suas origens na Convenção da União de Paris e, primordialmente, no princípio da soberania nacional, enuncia que a proteção conferida pela marca não transcende os limites territoriais do Brasil e somente no território nacional é reconhecido o direito de

propriedade e a exclusividade de uso da marca registrada, ou seja, o registro de marca é válido somente no território brasileiro e é independente em relação aos registros correspondentes, porventura concedidos em outros países.

Quer dizer, a LPI garante a propriedade e a exclusividade de uso da marca registrada no território nacional, assegurando um direito oponível contra toda e qualquer pessoa que aqui pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Não será por outra razão que a Lei, em seu art. 129, alude ao uso exclusivo - o *usus* da propriedade clássica - em todo o território nacional.

Já a marca não registrada não tem proteção nacional, restando amparada somente sob os influxos da concorrência desleal, logo, ao mercado restrito ao qual a concorrência se opera.

Sob esse ângulo correto, a marca de alto renome registrada no Brasil também não escapa à observância do princípio da proteção no território nacional, em cuja extensão impedirá ou invalidará registro de marca posterior que a ela se oponha, independentemente dos produtos ou serviços a que a nova marca se aplique.

Em contrapartida, parece ser dedução justa e legítima que o alto renome da marca também se deva projetar na mesma proporção, ou seja, na extensão do território nacional, sem restringir-se a certa região, estado, cidade ou localidade do País.

Numa outra vertente, erigida sob o mesmo fundamento, passível deduzir-se que a proteção da marca de alto renome é mais ampla não só no âmbito da especialidade, mas, também, no plano geográfico, pois, além de se lançar em todo o território nacional, a este não se limita, podendo atingir outro país ou países, ou mesmo uma cobertura universal.

VIII - A POSTULAÇÃO DO ALTO RENOME

A par de tudo, a Lei regente não encerra qualquer providência para atender à situação específica preconizada em seu art. 125.

Razão disso, certamente há quem defenda que o precitado dispositivo legal não é auto-aplicável, ou auto-executável, reclamando ato normativo posterior para concretizar-lhe os efeitos, isto é, para aclarar-lhe o mandamento e orientar a sua aplicação, explicitando-lhe o sentido e facilitando sua execução, ato esse de competência reservada do Chefe do Poder Executivo, *ex vi* do disposto no art. 84, inciso IV, da Carta Política vigente.

Sem restrição dos méritos que, sem dúvida, possam tributar em favor daqueles que eventualmente externem tal convicção, parece manifesto que a regra de que se trata não se põe no texto legal de forma abstrata, mas concretamente, donde plena e imediata é a sua eficácia, não dependendo, portanto, de regulamentação formal, pela via do Decreto, para que produza seus regulares efeitos, sendo suficiente que se outorgue ao preceito interpretação e normalização que melhor correspondam à finalidade nele colimada, visando a assegurar plenamente a tutela do interesse para o qual se originou, porque o fim primitivo e especial da norma é, sempre, condicionado pelo objetivo geral do Direito.

Nessa linha de raciocínio lógico-jurídico, autorizada estaria a compreensão de que o silêncio da norma legal quanto a eventuais pressupostos ou condições a serem satisfeitos ou mesmo parâmetros a serem observados para o reconhecimento do *status* de alto renome da marca foi intencional do legislador, provocado, como de costume, com o intuito de fazer traspassar para a esfera das atribuições que se inserem

na competência legal do INPI o tratamento e a adequação dessa temática particular na esfera administrativa.

Isso não prevê expressamente a Lei Federal, mas é compatível com seu espírito, bem como com a inteligência daquelas outras que a sucederam no ofício, donde interpretação diversa resvalaria por caminho oposto ao costume, enquanto fonte de direito, repugnando a verdade material de fatos pretéritos e, conseqüentemente, cederia lugar a possíveis questionamentos quanto à validade e eficácia de tantos outros atos administrativos de caráter normalizador já praticados pela Autarquia, a exemplo daquele enunciativo dos procedimentos pertinentes para a outorga da proteção à própria marca notória inscrita no art. 67 do CPI anterior.

Esse mister, todavia, há que ser exercido com temperamento, sem exageros ou burocracias excessivas, e em observância aos princípios que regem a atividade administrativa, finalizando alcançar o legítimo desiderato da proteção especial e o verdadeiro fundamento jurídico da outorga legal dos direitos marcários, que, em primeiro plano, é a proteção ao fundo de comércio do titular e, num plano secundário, a proteção ao consumidor.

Nessa trilha de exposição, à luz do texto legal em consideração, não se justificaria qualquer reivindicação prévia, autônoma e específica dessa proteção *sui generis* por parte do titular do direito da marca registrada no Brasil e, de efeito, uma declaração *a priori* do alto renome da marca pelo INPI para a sua outorga, mesmo porque se trata de um atributo vivo desse bem imaterial, que se constitui pela sua efetiva e manifesta utilização no mercado e divulgação nos meios de comunicação, independentemente, portanto, de qualquer ato administrativo formal de caráter constitutivo.

Sob as argumentações assinadas linhas antes, o reconhecimento do alto renome da marca prescindiria de prévio processo e procedimentos próprios, formais e complexos, particulares para os fins

da proteção de natureza extraordinária, significando que sua outorga dispensaria qualquer pré-constituição de registro especial da marca no INPI - seja de caráter constitutivo ou declaratório, ou puramente acautelatório -, com vigência determinada, mesmo porque se está frente a um atributo, a rigor, subsumido a certa efemeridade.

De fato, pelo prisma jurídico, parece suficiente que o INPI, uma vez reconhecido o alto renome da marca, recuse ou invalide, se ainda legalmente possível, a concessão, a terceiros, de registros de marcas que a reproduzam ou imitem, finalizando a concretização dos efeitos da proteção legal.

Com esse desiderato, por questões práticas e operacionais, não seria de todo inviável que o INPI promovesse mera anotação do reconhecimento do alto renome da marca em seus cadastros.

Tal prática, como de fato, não encontra suportaçãõ no texto legal e ali tampouco se depara com expresse impedimento, porém se revela salutar, tendo assento, por um lado, para evitar que o alto renome de determinada marca venha, em um estreito lapso, a ser objeto de nova discussão, provas e decisão em demandas administrativas futuras, entre as mesmas partes, ou não, onerando, assim, sobremaneira, o respectivo titular do direito material especialmente protegido, conduzindo, em última instância, à ineficácia da própria proteção legal.

Por outro lado, tal prática dificultaria o risco de decisões administrativas contrárias sobre a mesma questão em sucessivas demandas, fato que, senão é taxativamente vedado, pelo menos não é desejável, pelo desprestígio e desconfiança que podem resultar para a Autarquia.

Isso, de modo algum, implica negar-se validade e eficácia ao sistema atributivo regente dos direitos de propriedade industrial e da propriedade em geral, mesmo porque a outorga dessa proteção diferida pressupõe, obrigatoriamente, o registro prévio da marca em si, ou seja,

da marca pura e simples, no INPI. Trata-se, apenas, de ajustar-se à hipótese ao modelo legal apropriado, a fim de conferir-lhe o adequado tratamento jurídico.

IX - A LEGITIMIDADE E O EXERCÍCIO DOS DIREITOS

DO TITULAR DA MARCA DE ALTO RENOME

A rigor, determinados direitos, por sua própria essência, só podem ser adquiridos ou exercidos na hipótese de o sujeito ativo satisfazer a certos requisitos impostos pela lei, de molde que só terá legitimidade para agir o titular do direito substantivo ao qual a própria ação se vincula ou aqueles aos quais a lei reconhece o interesse jurídico na proteção do direito substantivo.

A legitimidade, enquanto categoria jurídica, consiste na conformação do autor da ação, isto é, da declaração de vontade, com o titular do interesse juridicamente tutelado pela norma legal.

Significa dizer que a legitimidade para o exercício dos direitos do titular da marca reclama o prévio conhecimento dos interesses acolhidos pela lei e das manifestações de vontade próprias ao interesse juridicamente reconhecido.

De conseguinte, mister, primeiro, conhecer se quem postula o direito à proteção especialíssima da marca, versada no art. 125 da LPI, tem legitimidade, isto é, se exprime, de fato, pretensão compatível com tal direito, na forma que a Lei o reconhece.

Nessa perspectiva, a legitimidade ativa do titular do registro de marca supostamente de alto renome para invocar, formalmente, no orbe administrativo, a proteção especial objetivamente tutelada na LPI, parece vincular-se à demonstração do seu legítimo interesse em preservar a posição de exclusividade da sua marca, adquirida ao longo do tempo e com dispêndios financeiros de vulto, o que, por óbvio, pressupõe a própria e simultânea demonstração do alto renome da marca.

Quanto ao plano das manifestações de vontade, num paralelismo aproximado, poder-se-ia, *prima facie*, dizer que a ação do titular da marca de alto renome se equipara, com as devidas proporções, à ação de veto do pré-utente da marca para a prevalência do seu direito de precedência ao registro, assegurado na mesma Lei de Propriedade Industrial de 1996.

No plano jurídico do processo administrativo, filia-se, aqui, pessoalmente, ao segmento dos que sustentam a aproximação, *mutatis mutandis*, da natureza da ação do titular da marca para pleitear a proteção especial do alto renome à natureza da ação declaratória incidental do Direito Processual Civil, eis que, teoricamente, se destina a obter uma providência preliminar de aparente caráter declaratório sobre a existência de um bem jurídico autônomo tutelado pela norma legal, visando a assegurar-lhe os efeitos legais da proteção jurídica declarada, seja como medida preventiva à constituição de um direito marcário posterior sobre sinal que conflite com a marca protegida, seja como prescrição repressiva, objetivando a desconstituição desse direito.

Por oportuno, traz-se à baila a concepção de declaração incidental que assina a emérita Doutora Maria Helena Diniz, *in* Dicionário Jurídico, Volume II, Ed. Saraiva, 1998:

“1. Direito processual civil. Sentença judicial na qual o juiz se manifesta a requerimento de qualquer das partes, sobre a existência ou não de uma relação jurídica que, no curso do processo, se tornou litigiosa ou de uma questão prejudicial relativa a um bem jurídico diferente do objetivado na ação principal.”

Assim sendo, em sede administrativa, a ação lúdima do titular do direito para propugnar a proteção diferenciada de que se trata parece oportunizar-se, como matéria de defesa, no transcurso de um processo concreto que contemple pedido de registro ou registro de marca ainda passível de revisão, que aparente se opor àquela anteriormente protegida sob o alegado escopo do alto renome, visando a impedir a constituição de um direito sobre o novo sinal ou o desconstituir.

Nessa linha de raciocínio, com o qual particularmente se compartilha, a ação legítima do titular da marca evocada de alto renome, no âmbito de pedido de registro de marca alheia, em tese, não se restringiria à hipótese de oposição *strictu sensu*, podendo ser lididamente exercida *a posteriori*, a qualquer momento ao longo do trâmite do processo principal de outorga de direitos marcários, só encontrando como fronteira o momento da decisão final de mérito do pedido de registro da nova marca.

Entretanto, esse não é o entendimento cultivado pela doutrina predominante, que caminha no sentido de limitar a ação legítima do titular da marca para postular a proteção especial apenas à hipótese de oposição formal, admitida nos termos e prazo prescritos no art. 158, *caput*, da LPI, não acolhendo, assim, qualquer outra oportunidade de ação no curso de pedido de registro de marca de terceiro, ainda que consubstanciada no exercício do direito de petição.

E essa compreensão - à qual, em última instância, se curva - não é desarrazoada, encontrando méritos justos e valor jurídico próprio,

porque, ao menos aparentemente, distintos o direito de petição e o direito de postular em processo administrativo específico.

O direito de petição, prerrogativa de extração constitucional, agasalha o direito subjetivo de agir de qualquer pessoa perante a Administração Pública em defesa de seus direitos ou valores individuais ou de significação coletiva, pela via instrumental da petição, na forma do art. 5º, inciso XXXIV, alínea "a", da Carta Política vigente. Assim é que qualquer ato tendente a impedir o exercício do direito de petição em defesa de suposta lesão a direito revelar-se-ia, em princípio, completamente injurídico, máxime porque o direito de petição tem como corolário o direito ao pronunciamento da autoridade destinatária do pedido, que não poderá silenciar-se, sob pena de corporificar omissão ilícita, rendendo ensejo às medidas judiciais apropriadas à espécie.

Ocorre que nem mesmo o direito de petição, aclamado no Texto Constitucional, cabe ser invocado genericamente, finalizando exonerar quaisquer sujeitos do dever de satisfazer rito processual específico ou de observar as oportunidades e exigências que condicionam o exercício do direito de ação no respectivo processo administrativo, conforme elencados nas normas legais infraconstitucionais, sob pena de violação aos princípios maiores da isonomia e da segurança jurídica, também de origem constitucional.

Resulta que, em sede de controvérsia administrativa, devem não só ser respeitados os pressupostos e as oportunidades fixados pela legislação comum específica, como também respeitadas as normas e os princípios que regem a processualística administrativa.

De efeito, em princípio, nem mesmo a mera invocação do direito de petição, por si só, bastaria para assegurar ao titular da marca alegada de alto renome o acolhimento de pretensão exercida extemporaneamente, porque previsto rito e prazo processuais específicos para o exercício da ação, que haveria de ser deduzida em sede de oposição formal. Em sentido análogo, já decidiu a Segunda

Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário 263831, que teve como relator o emérito Ministro Celso de Mello (D.J.U. de 07.12.2000).

Porém, uma vez concedido o registro da marca alheia inquinada como colidente, o campo de atuação legítima do titular da marca alegada de alto renome parece circunscrever-se, apenas, à hipótese de requerimento formal da nulidade administrativa daquele registro posterior, nos termos e prazo previstos no art. 113 da LPI, não sendo ponderáveis as razões para admitir-se sua extensão além desse marco, ou seja, o exercício de ação ao longo do curso do processo administrativo de nulidade. E essa compreensão parece estar pacificada no seio doutrinário.

Todavia, quaisquer das hipóteses demandariam, na própria fase postulatória, a produção das provas cabíveis à demonstração da anterioridade desse atributo da marca pelo titular, isto é, do direito material antes protegido pela Lei, e a apreciação preliminar do incidente pelo INPI, oportunizando-se o devido processo legal, garantido em sede constitucional e no art. 158, § 1º, da LPI, de vez que se estabeleceu para as partes uma relação jurídica processual que antecede o julgamento do pedido de registro ou do processo administrativo de nulidade do registro.

Assim é que, tanto em grau de oposição *strictu sensu* no curso de pedido de registro, quanto em juízo de nulidade administrativa de registro de marca, a intervenção proposta sob o fundamento do alto renome da marca, é de se convir, não configura mera questão preliminar, de vez que introduz pleito sobre objeto novo, autônomo, distinto da pretensão material principal - que consiste na rejeição do pedido de registro ou na declaração de nulidade do registro da marca posterior - não obstante intuitivamente com esta mantenha conexão e compatibilidade.

Melhor, então, que se caracterize tal intervenção como uma questão prejudicial, eis que envolve discussão sobre direito material autônomo, proposta nos autos do processo principal de outorga de direitos marcários e cuja apreciação se sobrepõe como antecedente lógico-jurídico ao próprio provimento do mérito do pedido principal, já que este daquela é dependente, embora seja uma a decisão quanto ao reconhecimento do alto renome e aos rumos do pedido de registro ou do registro da marca posterior, ditos principais.

Como reforço à tese esposada, reproduz-se, adiante, a diferenciação entre as acepções de questão preliminar e questão prejudicial, propostas pela já mencionada administrativista e processualista Maria Helena Diniz, *op. cit.*:

“Questão Preliminar. 1. Direito processual civil. a) É a que antecede a matéria de mérito em contestação ou em petição de recurso, ou em decisão judicial, com a finalidade de regularizar o processo e que deve ser decidida com precedência, pois pode impedir o julgamento final (Othon Sidou); b) questão analisada e decidida relativamente ao desenvolvimento regular do processo. Trata-se de questão prévia, que constitui um incidente sobre o processo ou sobre sua validade e que, por isso, deve ser examinada em primeiro lugar.

(...)

Questão Prejudicial. 1. Direito processual civil. (...) b) controvérsia de direito material que, além de antecedente lógico da decisão da causa, pode ser objeto de ação autônoma (Othon Sidou); c) aquela cuja solução é imprescindível para a decisão de uma outra, que é a principal. É a que deve ser decidida antes da questão principal da causa, por ser relevante ou decisiva na solução do litígio. (...) 2. Direito processual penal. a) Exceção que suspende o julgamento de um crime ou contravenção, até a verificação de um fato anterior, cuja apreciação é condição

indispensável àquele julgamento (Faustin Hélie); (...) Na linguagem jurídica em geral, pode significar: (...) e) a que se antepõe a outra questão, para torná-la inefetiva.”

É assim que intervenções desse quilate parecem apresentar, em verdade, o conteúdo ordinário do próprio mérito da oposição, *strictu sensu*, ou do requerimento administrativo de nulidade.

Portanto, sobrevindo uma questão prejudicial no decorrer de um processo principal, nasceria uma espécie de ação declaratória incidental. De efeito, se durante o trâmite do processo de outorga de direitos marcários, o INPI constatar a existência de questão pontual desse jaez, que constitua premissa lógico-jurídica necessária ao decisório final do novo pedido de registro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca, deverá a Autarquia submetê-la a exame, porque diante de questão prejudicial do direito marcário postulado *a posteriori*.

A partir daí, verificando-se o fenômeno do alto renome da marca, suposto prévio do amparo especial aludido no art. 125 da LPI, impõe-se a outorga da proteção, e, de efeito, um julgamento de mérito que conduza à denegação do pedido de registro ou à invalidação do registro de marca posterior sob tal fundamento, acaso os sinais enfrentados apresentem conflito, seja pela via da reprodução, seja por meio de imitação da marca renomada, independentemente dos produtos ou serviços a que se destine o novo sinal.

Contudo, carreando-se para o plano da processualística administrativa, subsidiariamente, as normas e os ensinamentos da doutrina dominante no âmbito do processo civil acerca do tratamento jurídico e dos efeitos das questões prejudiciais que dão origem à declaração incidental, parece que o reconhecimento do alto renome pelo INPI não estaria sob a proteção da coisa julgada material administrativa, porque as razões e fundamentos que levaram ao reconhecimento do direito à proteção especial não integram a decisão

administrativa no processo de outorga posterior, dito principal, não obstante o reconhecimento da existência, ou não, do direito materialmente protegido sob o escopo do art. 125 da LPI, deva, sempre, integrar a sua fundamentação, como último raciocínio da autoridade decisória da Autarquia.

Significa dizer que o motivo, o fundamento jurídico do alto renome da marca, embora relevante, não fará parte da fundamentação da decisão do processo de outorga de direitos marcários posterior, pelo que não estará sob a proteção da coisa julgada material.

Aliás, o princípio geral que informa esse jaez preconiza que as questões prejudiciais se resolvem, via de regra, sem o efeito da coisa julgada.

Em suma, em seu raciocínio final, a autoridade competente da Instituição resolverá a questão prejudicial afeta ao alto renome, para o fim de reconhecer se a marca assim qualificada tem ou não o direito anterior à proteção especial da Lei. Se repelir a defesa com fulcro no alto renome da marca, como consequência do seu extremo raciocínio, proclamará o direito do requerente à aquisição do registro ou do titular do registro à sua manutenção, ressalvados impedimentos outros oponíveis. Caso contrário, se acolher a questão tocante ao alto renome da marca anterior, proclamará a inexistência daquele direito.

Assim consignado, vislumbrar-se-á, então, a questão da legitimidade sob a angulação oposta.

X - A LEGITIMIDADE E O EXERCÍCIO DOS DIREITOS

PARA A REVISÃO DA PROTEÇÃO DA MARCA ALTO RENOME

Como já dito linhas atrás, o predicado do alto renome da marca, enquanto fenômeno, a rigor, não é perene, estando sujeito à transitoriedade, donde impossível determiná-lo no tempo, sendo, por isso mesmo, tarefa também espinhosa, quiçá impossível, arbitrar-se qualquer prazo para a outorga da proteção especial da LPI, por menor que seja este, e muito menos no exercício do poder discricionário da Administração Pública, quando, decerto, caracterizar-se-ia ato arbitrário, porque praticado ao arrepio da LPI, além de possivelmente ir de encontro à própria materialidade dos fatos.

Com efeito, a Lei regente silenciou a respeito desse aspecto da proteção, donde qualquer prescrição formulada pelo intérprete certamente resvalaria para o campo das nulidades absolutas, por sua flagrante ilegalidade.

Sob prisma outro, a Lei enfocada não declinou à Autarquia a prática regular de atividades que objetivem impor limites ao livre desfrute dos direitos afetos à propriedade ou mesmo fiscalizar o seu exercício, quer dizer, não lhe delegou “poder de polícia”.

Sobre o poder de polícia, traz-se à colação o preciso ensinamento de Roque Antonio Carrazza, *in* “Curso de Direito Constitucional Tributário”, Malheiros Editores, 1999:

“É bom lembrarmos que o poder de polícia, no Brasil, deve - por força do princípio da legalidade - ser exercitado, num primeiro momento, por meio de lei, editada pela pessoa política que, nos

termos da Constituição, tiver competência administrativa para, em homenagem ao interesse público, ordenar e restringir direitos e liberdades individuais. Só depois de ditada a lei - e com apoio nela - é que a Administração Pública poderá ocupar-se com o assunto, por meio de regulamentos (que disciplinarão abstratamente determinada conduta) e atos administrativos de efeitos concretos. O exercício do poder de polícia impõe, sempre, abstenções, para os membros da comunidade.

Exercendo, com base em lei, seu poder de polícia, o Estado (latu sensu) limita o exercício dos direitos à propriedade e à liberdade das pessoas, de modo a permitir que, observado o princípio da prevalência do interesse público sobre o privado, todas possam desfrutar igualmente destes dois bens supremos.”

De igual forma, a indigitada Lei também não parece acolher interesse legítimo da Autarquia para a propositura de qualquer ação, ex *officio*, visando a contestar, ou mesmo a espiar, a subsistência desse *status* da marca, finalizando manter-lhe ou purgar-lhe a proteção excepcional que outrora lhe fora assegurada.

De efeito, uma vez reconhecido o alto renome da marca em sede administrativa, revelam-se circunscritos à tutela legal os interesses jurídicos do próprio titular do direito substantivo, como decorrência do atributo da disponibilidade, intrínseco ao direito de propriedade, e de terceiros, por força do seu direito subjetivo de pleitear ou manter registro de sinal que demonstre aparente conflito com a marca objeto da proteção diferenciada.

Nesse contexto, excluídos os casos de expressa renúncia do titular do direito ao amparo excepcional, a legitimidade ativa de terceiro para qualquer demanda formal perante o INPI, tendente a discutir e impugnar, no plano administrativo, o direito à proteção especial da marca, conferida pelo art. 125 da Lei de Propriedade Industrial vigente,

parece vincular-se à demonstração de sua pretensão em registrar ou em manter registro de sinal que apresente identidade ou similitude à marca protegida sob o fundamento do alto renome, o que, por óbvio, pressupõe a existência formal de um pedido de registro ou de um processo administrativo de nulidade de registro desse sinal e a simultânea demonstração da dissipação daquele atributo da marca anteriormente protegida, a fim de expurgar-lhe a posição de exclusividade.

Pari passu, a natureza dessa ação, no plano jurídico do processo administrativo *latu sensu*, também se equipararia, com as devidas proporções, à ação declaratória incidental do Direito Processual Civil, eis que, teoricamente, também se destina a obter uma providência preliminar de aparente caráter declaratório, desta feita, sobre a inexistência de um bem jurídico autônomo tutelado pela norma legal, visando a expurgar-lhe os efeitos legais da proteção excepcional.

De conseguinte, em sede administrativa, a ação legítima de terceiro para impugnar o direito à proteção diferenciada de que se cuida parece oportunizar-se, como matéria de defesa, no decurso de um processo concreto que suporte seu pedido de registro de marca ou no curso de um processo administrativo de nulidade de seu registro de marca que aparente se opor àquela antes protegida sob o alicerce do alto renome, finalizando desconstituir-lhe os efeitos da proteção jurídica preteritamente declarada.

Nessa linha de compreensão, à qual pessoalmente se filia, a ação legítima de terceiro para contestar o alto renome de marca alheia, no âmbito de pedido de registro de marca, não se restringiria à hipótese de recurso *strictu sensu*, podendo ser lididamente exercida *a posteriori*, a qualquer momento ao longo do curso do processo principal de outorga de direitos marcários, inclusive no próprio ato do depósito do seu pedido de registro, antes mesmo de qualquer decisão administrativa, só encontrando como marco o momento da decisão final de mérito, irrecurável, do seu pedido de registro.

Na mesma trilha, a ação lídima de terceiro para contestar o alto renome de marca alheia, no orbe de processo administrativo de nulidade do registro de marca, também não se limitaria à hipótese de manifestação formal, podendo ser legitimamente exercida *a posteriori*, a qualquer momento ao longo do trâmite do processo, só encontrando como limite o momento da decisão final de mérito, irrecorrível, do processo administrativo de nulidade do seu registro.

Contudo, esse também não é o entendimento primado pela doutrina predominante, que restringe a ação legítima de terceiro para contestar o direito à proteção especial da marca de alto renome apenas às hipóteses de recurso formal contra o ato de indeferimento do seu pedido de registro, admitido na forma e prazo prescritos no art. 212, *caput*, da LPI, e de manifestação formal em processo administrativo de nulidade do seu registro, prevista no art. 170 do mesmo diploma legal, não agasalhando, assim, qualquer outra oportunidade de ação, quer ao longo do trâmite do pedido de registro, quer no curso do processo administrativo de nulidade, ainda que fulcrada no exercício do direito de petição, pelos mesmos motivos de fato e fundamentos de direito já antes consignados.

E tal entendimento - ao qual se ultima por sucumbir -, como já evidenciado, também não se afigura destituído de fundamentação jurídica.

Entretanto, quaisquer das hipóteses reclamariam, na própria fase postulatória, a produção das provas hábeis à demonstração do perecimento daquele atributo da marca anterior, isto é, da insubsistência, da extinção do direito material protegido pela Lei, e a apreciação preliminar do incidente pelo INPI, oportunizando-se o devido processo legal, garantido em sede constitucional e nos arts. 212 e 213 da LPI, de vez que aqui também se estabeleceu para as partes uma relação jurídica processual que antecede o julgamento do pedido de registro ou do processo administrativo de nulidade do registro.

Assim é que, tanto em juízo de recurso *strictu sensu* no curso de pedido de registro, quanto no plano de manifestação em processo administrativo de nulidade de registro, a intervenção formulada sob o fundamento da sucumbência do alto renome da marca alheia, s.m.j., também não caracteriza mera questão preliminar, eis que igualmente introduz pleito sobre objeto novo, autônomo, distinto da pretensão material principal - que consiste na obtenção ou na manutenção do registro da nova marca - embora com esta também mantenha conexão e compatibilidade.

Nesse sentido, seria, igualmente, de se assimilar tal intervenção à questão prejudicial, de vez que suscita discussão sobre direito material autônomo, proposta nos autos do processo principal de outorga de direitos marcários do interventor e cuja apreciação se sobrepõe como antecedente lógico-jurídico ao próprio provimento do mérito do pedido principal, já que este daquela também é dependente, malgrado também seja uma a decisão acerca do reconhecimento da extinção do direito à proteção especial do alto renome da marca anterior e quanto ao desfecho do pedido de registro posterior ou do processo administrativo de nulidade, ditos principais.

Por conseguinte, verificando-se a existência de questão prejudicial no transcurso de um processo principal, teria lugar um tipo de ação declaratória incidental. Assim, se no decorrer do processo de outorga de direitos marcários, o INPI constatar a ocorrência fática de questão desse quilate, que constitua pressuposto lógico-jurídico necessário ao decisório final do novo pedido de registro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca, deverá o Instituto apreciá-la, porque frente à questão prejudicial do direito marcário pretendido no processo dito principal.

A partir daí, verificando-se a exorbitação do fenômeno do alto renome na marca anterior, que constitui requisito prévio do amparo especial alvitado no art. 125 da LPI, impõe-se o reconhecimento da

insubsistência do direito a essa proteção especial - “*perecendo o direito perece seu objeto*” -, e, conseqüentemente, um julgamento de mérito que conduza à concessão ou à manutenção do registro da marca pretendida.

E, pelas mesmas razões de fato e fundamentos de direito já antes assinados, também o reconhecimento do perecimento do alto renome pelo INPI parece não se amparar sob o manto de proteção da coisa julgada material administrativa.

Em breve síntese, em seu raciocínio final, a autoridade competente da Instituição resolverá a questão prejudicial que verse sobre o alto renome, para o fim de reconhecer se à marca anterior não mais remanesce o direito à proteção especial que outrora lhe fora concedida. Então, se acolher a defesa amparada na perda do atributo do alto renome da marca, como consequência do seu derradeiro raciocínio, proclamará o direito à aquisição ou à manutenção do registro da nova marca, ressalvados impedimentos outros que a ele se oponham. Ao revés, se repelir a questão respeitante à dissipação do alto renome da marca anterior, rejeitará o direito ao registro ulterior, ao menos sob tal fundamento.

XI - OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEGITIMIDADE

Vista a questão da legitimidade sob prisma diverso, em que pese a compreensão aqui defendida de que a Lei de regência não acolhe a legitimidade da Autarquia para a propositura de qualquer ação, *sponte sua*, visando a impugnar, ou mesmo a fiscalizar a subsistência desse *status* da marca, finalizando manter-lhe ou purgar-lhe a proteção excepcional, ao menos em tese, não se revela concebível, sequer razoável, uma eficácia perpétua da proteção albergada no alto renome

da marca, fundamentalmente por se tratar de um atributo, a rigor, submetido à transitoriedade.

Assim, parece que a adequação dos vários interesses que circundam o tema seria mais simples ao não se adotar o silêncio da norma legal como regra inflexível.

Nessa esteira, não aparenta desarrazoado especular-se quanto à possibilidade jurídica de o INPI rever, periodicamente, a subsistência daquele *status* naquelas marcas que se encontrem inatingíveis, indisponíveis, insuscetíveis de apropriação por terceiros, porque sob a guarda da proteção extraordinária do art. 125 da norma de regência.

E, como de fato, não se revelaria totalmente absurda essa prática da Autarquia, enquanto entidade de direito público interno responsável pela aplicação das normas que regulam os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil, por força das competências e prerrogativas legais que lhe são inerentes, além do que estaria em sintonia com o próprio entendimento de que o reconhecimento do alto renome da marca pelo INPI não se encontraria sob a proteção da coisa julgada material administrativa.

Aliás, esse exercício parece, inclusive, harmonizar-se com os princípios gerais do Direito de Propriedade Industrial e do Direito em geral, que não admite decisão que possa ser executada eternamente, além de encontrar ressonância no princípio da indisponibilidade do interesse público, já que eventual inação de terceiros com legítimo interesse para impugnar tal proteção implicaria perpetuar *ad eternum* essa proteção do alto renome, ainda que perecido já esteja qualquer fundamento para a sua concessão, em detrimento de direitos subjetivos alheios e vulnerando o princípio da função social da propriedade, de sede constitucional, e o próprio Direito, que também se destina a um fim social, o que poderia, inclusive, ensejar a responsabilidade civil do INPI perante terceiros eventualmente prejudicados em face de uma proteção especial já destituída de qualquer valor fático-jurídico.

A esse respeito, já sentenciava Ulpiano: “A justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu.”

De outro lado, é de se anotar, também, que a possibilidade de uma atuação positiva do INPI nesse sentido, objetivando a escorreita aplicação das normas tangentes à propriedade industrial, resultaria no próprio fortalecimento das bases fático-jurídicas do instituto do alto renome. Ao revés, certamente o instituto tenderá a ser uma mera ficção, uma farsa institucionalizada.

XII - O MOMENTO DO ALTO RENOME

Segundo a inteligência que se desenvolve, para que possa servir de fundamento para impedir ou invalidar registro de marca alheia, o fenômeno do alto renome, teoricamente, se deve verificar no mundo dos fatos antes da usurpação da marca, estando presente no momento do depósito do pedido de registro de marca alheia no INPI.

Tal dedução se afigura reta e legítima, indo ao encontro de um dos princípios gerais do Direito, o da prioridade, invocado pela parêmia *prior in tempore, melior in jure* (primeiro no tempo, melhor no direito).

E tal fenômeno parece deva perdurar até o momento da postulação da proteção extraordinária do art. 125 da LPI pelo titular do suposto direito ali amparado, introduzida no plano de processo de outorga de direitos marcários de terceiros.

Parece inquestionável que o atributo do alto renome da marca deva estar presente em ambos os momentos. No primeiro, para que a usurpação se caracterize, justificando a outorga da proteção excepcional, e, no segundo, para que a própria postulação da proteção especial encontre amparo legal.

Assim porque, se nesse interregno sucumbiu o alto renome da marca ou então se extinguiu o registro nacional que a tutelava juridicamente, qualquer ação do seu titular não mais encontrará abrigo no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial vigente.

XIII - A APRECIÇÃO DO ALTO RENOME

Resta indubitoso que a avaliação de qualquer conflito marcário do gênero, reclama, aprioristicamente, a apreciação do alto renome da marca pela autoridade administrativa competente.

Porém, como já evidenciado antes, o alto renome da marca não se presume, para os fins do exercício da ação do titular para impedir ou invalidar registro de marca posterior que a ela se oponha, havendo que ser provado perante o INPI.

E ao Instituto competirá apreciar a condição de alto renome da marca segundo as provas existentes nos autos, de ampla e livre produção pelo reclamante da proteção excepcional, em obediência ao princípio da liberdade das provas.

E - é de se destacar - tal princípio não comporta limitações à admissibilidade de quaisquer meios lícitos para a produção de prova, desde que moralmente legítimos, conforme aceção que empresta o art. 332 do Código de Processo Civil e segundo orientação do art. 30 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Implica dizer, que qualquer meio de prova, além dos prescritos em lei, são lícitos, desde que não obtido de forma moralmente ilegítima.

Como visto, o ordenamento jurídico processual não faz nenhuma restrição, *a priori*, para a produção de provas, atuando pelo princípio

oposto, abrindo a possibilidade de uso de todos os meios probatórios e vedando somente a utilização de meios moralmente ilegítimos, cujo conceito jurídico dependerá de juízo valorativo no caso concreto.

Assim porque a produção de provas não se apresenta como uma obrigação, revelando-se um verdadeiro direito do postulante da proteção, essencialmente vinculado à própria eficácia do procedimento para alcançá-la, pelo que deve ser respeitado ainda quando não expressamente previsto, pois sem o seu exercício se tornará inviável satisfazer ao pressuposto nuclear à formação de qualquer juízo, que consiste em *"verificar se o suporte fático concreto contém as notas desenhadas no suporte fático abstrato"*, conforme ensina Lourival Vilanova, *in* Proteção Jurisdicional dos Direitos numa Sociedade em Desenvolvimento, OAB/SP, 1970.

Como de fato, provas de natureza cogente ou impositiva parecem não se compatibilizar, fielmente, com o espírito da Lei de regência e com o ordenamento jurídico geral, o que não implica em assentir-se que o INPI não tenha competência e não deva ensejar a produção de provas sempre que elas se apresentem imprescindíveis à boa aplicação do direito.

Na realidade, por força do sentido publicista atribuído ao processo administrativo, o INPI não se constitui mero espectador inerte da demanda, assumindo uma posição ativa que lhe permite, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas úteis e necessárias, desde que atue com imparcialidade e com respeito ao princípio do contraditório.

Assim é que, regra geral, o convencimento da autoridade do INPI, ordinariamente, para o bom desempenho da sua função administrativa, deve ser formado à luz da atividade probatória exercida pelas partes no processo, tocando-lhe, excepcionalmente, fazer uso do seu poder discricionário para a iniciativa de produção de provas.

Porém, restrições da espécie parecem exageradas, não merecendo prevalecer, ao menos em toda sua extensão, *ex vi* o estágio atual do direito processual administrativo, onde, embora ainda prevaleça o princípio da verdade material, é crescente a valorização do princípio da verdade real, que mais satisfaz à autoridade administrativa atenta aos fins sociais da propriedade industrial.

Então, os meios probantes do alto renome parecem constituir matéria nova que deva, de logo, ser defrontada pela Autarquia.

Com esse desiderato, e com fundamento na iniciativa de orientar a instrução probatória do alto renome, disposta ao INPI, enquanto autoridade administrativa decisória e em razão do seu poder discricionário, atrever-se-ia, então, a formular um elenco não exaustivo de alguns elementos informativos, de natureza suplementar às provas ordinariamente coligidas aos autos pelo requerente da proteção especial, para fins de enfrentar a aferição do alto renome da marca no plano administrativo. São eles:

- 1) o grau de singularidade da marca;
- 2) a natureza dos produtos ou serviços identificados pela marca;
- 3) o grau de distintividade da marca relativamente aos produtos ou serviços em que figura;
- 4) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;
- 5) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado;
- 6) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica;

7) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado;

8) o grau de exclusividade de que gozava a marca no mercado antes de se tornar renomada perante outras registradas no Brasil para produtos e serviços em geral, de procedência diversa;

9) o grau de exclusividade de que goza a marca atualmente no mercado em relação a outras registradas no Brasil para produtos e serviços em geral, de procedência diversa;

10) os meios de comercialização da marca no Brasil;

11) a amplitude geográfica da comercialização da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

12) o início do uso da marca no Brasil;

13) a extensão temporal do uso da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;

14) os meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

15) a extensão temporal da divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

16) o valor anual investido pelo titular em publicidade da marca na mídia brasileira;

17) o valor econômico da marca no ativo patrimonial do titular.

Tais elementos, empregados simultaneamente, sem a supremacia absoluta de algum ou a exclusão sistemática de outro, aliados às provas

úteis e necessárias carreadas aos autos pelo postulante da proteção especial, certamente subsidiarão o INPI na formulação de um juízo de valor concreto e na emissão de um pronunciamento técnico-jurídico seguro e crítico quanto ao mérito da intervenção assentada no alto renome da marca.

A partir daí, constatando o INPI, segundo o seu livre convencimento diante das provas produzidas, o fenômeno do alto renome da marca, pressuposto do amparo especial aludido no art. 125 da LPI, impõe-se a outorga da proteção, pois que a regra legal só tem verdadeira e legítima aplicação quando efetivamente incidente ao suporte fático.

Nessa trilha de exposição, não parece demasiado consignar que o exame da registrabilidade de um sinal frente à marca registrada de alto renome deve ser bem mais rigoroso do que aquele praticado em relação a duas marcas comuns e ordinárias, porque, ainda que seja certo que a marca de alto renome se fixe na mente do público com maior intensidade ou permanência e seja difícil confundi-la com outra semelhante, certo também é que um exame superficial dos sinais poderá ceder lugar a sua coexistência, com inevitáveis e generalizados problemas de confusão, especialmente quanto à origem empresarial das marcas e dos produtos ou serviços, que podem ser agravados pela diluição da distintividade e pelo enfraquecimento do poder atrativo da marca de alto renome.

É ressaltado que se deve apreciar a confundibilidade entre dois sinais valorando mais as suas semelhanças do que as suas diferenças, porque estas não eliminam as suas similitudes do mundo real e não raros são os efeitos nocivos que produzem.

Deve, por derradeiro, tomar em conta o INPI que a marca de alto renome é e sempre será uma ferramenta privilegiada para elevar a imagem de qualquer país.

XIV - CONCLUSÃO

Deste artigo, que se pauta na abordagem dos aspectos compreendidos de maior relevância para o tema, não representando qualquer pretensão de exaurir o seu estudo, firmam-se, resumidamente e apenas para fins didáticos, as seguintes conclusões:

1) A marca de alto renome, preconizada no art. 125 da LPI, pode ser conceituada como um sinal dotado de distintividade singular e de uma autoridade incontestável, que resulta de sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, seguramente vinculadas à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente.

E esse conjunto de predicados que parece ensejar o alto renome tem origem, naturalmente, no uso reiterado e contínuo da marca pelo seu titular e na sua ampla publicidade e constante presença nos meios de difusão e, ainda, no exercício permanente de sua função no mercado, provocando a identificação automática e espontânea da marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica por diferentes públicos, pertencentes a diversos mercados, essencialmente por força do reconhecimento das características desses produtos ou serviços e de uma determinada qualidade que lhes é subjacente, de molde que a marca alcança um nível de distinção tal e um *goodwill* altíssimo, donde, por óbvio, se projeta apta a atrair clientela pela sua pura e simples presença em quaisquer produtos ou serviços.

2) A marca de alto renome é marca *sui generis*, distinta de qualquer outra espécie já encerrada no direito positivo brasileiro que lhe

possa servir de fundamento, de fato e de direito, digna, portanto, de proteção igualmente *sui generis* no plano da propriedade industrial.

3) Na marca de alto renome destaca-se o conceito de prestígio, fama, boa reputação e credibilidade, enfim, de alto renome junto ao público, dispensando, por esse motivo, o mesmo nível de notoriedade exigido para a marca notória, inscrita no art. 67 do CPI de 1971, sendo, contudo, exigível um conhecimento muito maior do que aquele atingido pelas marcas comuns.

4) A proteção especial da marca de alto renome é excepcionalíssima, traspassando um dos princípios basilares do direito marcário, o da especialidade, segundo o qual a proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do titular.

5) A proteção extraordinária prescrita no art. 125 da LPI reclama prévio registro da marca de alto renome no Brasil.

6) A proteção da marca de alto renome destina-se a impedir ou invalidar registro de sinal ulterior que a reproduza ou imite, pouco importando os produtos ou serviços a que este se destine identificar, já que o enfraquecimento do poder atrativo e o prejuízo ao valor econômico da marca de alto renome e até mesmo a perda material da oportunidade comercial gerada são, no caso, circunstâncias presumidas, pois, ainda que os produtos ou serviços sejam idênticos ou assemelhados e de qualidade comparável, sem quebra da boa fama da marca renomada, restaria o enfraquecimento desta pela diluição de sua distintividade.

7) A marca de alto renome registrada no Brasil observa o princípio da proteção no território nacional, em cuja extensão impedirá ou invalidará registro de marca posterior que a ela se oponha, independentemente dos produtos ou serviços a que a nova marca se aplique. Em contrapartida, o alto renome da marca também se deve projetar na mesma proporção, ou seja, na extensão do território nacional, sem restringir-se a certa região, estado, cidade ou localidade

do País, embora a este não se limite, podendo atingir outro país ou países, ou mesmo uma cobertura universal.

8) O reconhecimento do alto renome da marca pelo INPI dispensa qualquer pré-constituição de registro especial da marca, com vigência determinada, sendo suficiente que a Autarquia, uma vez reconhecido o alto renome da marca, recuse ou invalide, se ainda legalmente possível, a concessão, a terceiros, de registros de marcas que a reproduzam ou imitem, finalizando a concretização dos efeitos da proteção legal.

Com esse desiderato, por questões práticas e operacionais, não seria de todo inviável que o INPI promovesse mera anotação do reconhecimento do alto renome da marca em seus cadastros, sendo tal providência, inclusive, salutar, a uma, porque evitaria que o alto renome de determinada marca fosse, em um estreito lapso, objeto de nova discussão, provas e decisão em demandas administrativas futuras, entre as mesmas partes, ou não, onerando, assim, sobremaneira, o respectivo titular do direito material especialmente protegido, conduzindo, em última instância, à ineficácia da própria proteção legal, e, a duas, porque tal prática dificultaria o risco de decisões administrativas contrárias sobre a mesma questão em sucessivas demandas, fato que, senão é taxativamente vedado, não é, ao menos, desejável, pelo desprestígio e desconfiança que podem resultar para a Autarquia.

9) No plano administrativo, a ação legítima do titular do direito para postular a proteção especial de que trata o art. 125 da LPI parece oportunizar-se, como matéria de defesa, no transcurso de um processo concreto que contemple pedido de registro ou registro de marca ainda passível de revisão, que aparente se opor àquela protegida sob o alegado escopo do alto renome, visando a impedir a constituição de um direito sobre o novo sinal ou o desconstituir.

9-A) Em princípio, no orbe de pedido de registro de marca alheia, a atuação lícita do titular do direito para propugnar a proteção especial

do alto renome não se restringiria à hipótese de oposição *strictu sensu*, podendo ser lididamente exercida *a posteriori*, a qualquer momento ao longo do trâmite do processo principal de outorga de direitos marcários, só encontrando como fronteira o momento da decisão final de mérito do pedido de registro da nova marca.

Entretanto, esse não é o entendimento cultivado pela doutrina predominante, que caminha no sentido de limitar a ação legítima do titular da marca para postular a proteção especial apenas à hipótese de oposição formal, admitida nos termos e prazo prescritos no art. 158, *caput*, da LPI, não acolhendo, assim, qualquer outra oportunidade de ação no curso de pedido de registro de marca de terceiro, ainda que consubstanciada no exercício do direito de petição.

Já no âmbito de registro da marca alheia, parece pacífico que o campo de atuação legítima do titular da marca alegada de alto renome circunscrever-se-ia, apenas, à hipótese de requerimento formal da nulidade administrativa daquele registro posterior, nos termos e prazo previstos no art. 113 da LPI.

Todavia, quaisquer das hipóteses demandariam, na própria fase postulatória, a produção das provas cabíveis à demonstração desse atributo da marca pelo titular, isto é, do direito material protegido pela Lei, e a apreciação preliminar do incidente pelo INPI, oportunizando-se o devido processo legal, garantido em sede constitucional e no art. 158, § 1º, da LPI, de vez que se estabeleceu para as partes uma relação jurídica processual que antecede o julgamento do pedido de registro ou do processo administrativo de nulidade do registro.

10) Em sede administrativa, a ação lídima de terceiro para impugnar o direito à proteção diferenciada de que cuida o art. 125 da LPI parece oportunizar-se, como matéria de defesa, no decurso de um processo concreto que suporte seu pedido de registro de marca ou no curso de processo administrativo de nulidade de seu registro de marca que aparente se opor àquela antes protegida sob o escopo do alto

renome, finalizando desconstituir-lhe os efeitos legais da proteção jurídica preteritamente declarada.

10-A) Em princípio, no âmbito de pedido de registro de marca, a ação legítima de terceiro para contestar o alto renome de marca alheia não se restringiria à hipótese de recurso *strictu sensu*, podendo ser lididamente exercida *a posteriori*, a qualquer momento ao longo do curso do processo principal de outorga de direitos marcários, inclusive no próprio ato do depósito do seu pedido de registro, antes mesmo de qualquer decisão administrativa, só encontrando como marco o momento da decisão final de mérito, irrecorrível, do seu pedido de registro.

Na mesma trilha, a ação lídima de terceiro para contestar o alto renome de marca alheia, no orbe de processo administrativo de nulidade do registro de marca, em tese, também não se limitaria à hipótese de manifestação formal, podendo ser legitimamente exercida *a posteriori*, a qualquer momento ao longo do trâmite do processo, só encontrando como limite o momento da decisão final de mérito, irrecorrível, do processo administrativo de nulidade do seu registro.

Contudo, esse também não é o entendimento primado pela doutrina predominante, que restringe a ação legítima de terceiro para contestar o direito à proteção especial da marca de alto renome apenas às hipóteses de recurso formal contra o ato de indeferimento do seu pedido de registro, admitido na forma e prazo prescritos no art. 212, *caput*, da LPI, e de manifestação formal em processo administrativo de nulidade do seu registro, prevista no art. 170 do mesmo diploma legal, não agasalhando, assim, qualquer outra oportunidade de ação, quer ao longo do trâmite do pedido de registro, quer no curso do processo administrativo de nulidade, ainda que fulcrada no exercício do direito de petição, pelos mesmos motivos de fato e fundamentos de direito já antes consignados.

Porém, quaisquer das hipóteses reclamariam, na própria fase postulatória, a produção das provas hábeis à demonstração do perecimento daquele atributo da marca anterior, isto é, da insubsistência, da extinção do direito material protegido pela Lei, e a apreciação preliminar do incidente pelo INPI, oportunizando-se o devido processo legal, garantido em sede constitucional e nos arts. 212 e 213 da LPI, de vez que aqui também se estabeleceu para as partes uma relação jurídica processual que antecede o julgamento do pedido de registro ou do processo administrativo de nulidade do registro.

11) Para que possa servir de fundamento para impedir ou invalidar registro de marca alheia, o fenômeno do alto renome se deve verificar no mundo dos fatos antes da usurpação da marca (*prior in tempore, melior in jure*), ou seja, no momento do depósito do pedido de registro de marca alheia no INPI, e deve perdurar até o momento da postulação da proteção extraordinária do art. 125 da LPI pelo titular do suposto direito ali amparado, introduzida no plano de processo de outorga de direitos marcários de terceiros.

O atributo do alto renome da marca deve estar presente em ambos os momentos. No primeiro, para que a usurpação se caracterize, justificando a outorga da proteção excepcional, e, no segundo, para que a própria postulação da proteção especial encontre amparo legal.

12) Configura-se a possibilidade jurídica de o INPI rever, periodicamente, a subsistência do atributo do alto renome naquelas marcas que se encontrem inatingíveis, indisponíveis, insuscetíveis de apropriação por terceiros, porque sob a guarda da proteção extraordinária do art. 125 da norma de regência, porque tal prática parece harmonizar-se com os princípios gerais do Direito de Propriedade Industrial e do Direito em geral, além de encontrar ressonância no princípio da indisponibilidade do interesse público, já que eventual inação de terceiros com legítimo interesse para impugnar tal proteção implicaria perpetuar *ad eternum* a proteção do alto renome,

ainda que periculado já esteja qualquer fundamento para a sua concessão, em detrimento de direitos subjetivos alheios e vulnerando o princípio da função social da propriedade e o próprio Direito, o que poderia, inclusive, resultar em responsabilidade civil do INPI perante terceiros eventualmente prejudicados em face de uma proteção especial já destituída de qualquer valor fático-jurídico.

13) Para que o INPI enfrente a aferição do alto renome da marca, podem ser elencados, de forma não exaustiva, alguns elementos informativos, de natureza suplementar às provas ordinariamente coligidas aos autos pelo requerente da proteção especial. Tais elementos, empregados simultaneamente, sem a supremacia absoluta de algum ou a exclusão sistemática de outro, aliados às provas úteis e necessárias carreadas aos autos pelo postulante da proteção especial, certamente subsidiarão o INPI na formulação de um juízo de valor concreto e na emissão de um pronunciamento técnico-jurídico seguro e crítico quanto ao mérito da intervenção assentada no alto renome da marca.

14) Constatado pelo INPI, segundo o seu livre convencimento em face das provas apresentadas, o fenômeno do alto renome da marca, pressuposto do amparo especial aludido no art. 125 da LPI, impõe-se a outorga da proteção, pois que a regra legal só tem verdadeira e legítima aplicação quando efetivamente incidente ao suporte fático.

Esses são os comentários que se permite aduzir sobre matéria tão nova e atual, oferecidos para reflexão e como contributivo, a fim de lançar luzes à Diretoria de Marcas para implementar eficácia à proteção especial às marcas de alto renome, introduzida no ordenamento jurídico pela Lei de Propriedade Industrial de 1996, não obstante se deva consignar a necessidade de se aprofundar ainda mais os conhecimentos sobre o instituto, unindo-se esforços para alcançar um adequado sistema de proteção aos direitos dos titulares de marcas altamente renomadas, tanto nacionais, quanto estrangeiras, que têm como guardião, no plano administrativo, o próprio INPI.

Nesse sentido, dada a atualidade, a relevância e o interesse geral do tema em consideração, parece conveniente que a autoridade competente da Autarquia, previamente à formalização de qualquer ato administrativo que finalize a sua normalização, oportunize aos administrados ou, minimamente, às associações legalmente constituídas, vinculadas à propriedade industrial, a participação nas eventuais discussões futuras quanto ao tratamento e à adequação da matéria no plano administrativo, na forma autorizada pelo art. 33 da Lei nº 9.784/99.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES